

## PTAB における部族の主権に関する続報

昨年 10 月、我々は「TRICK or TREAT! ... or TROLL or TRIBE?» (トリックかトリートか...あるいはトロールか部族か) と題された記事を公表し、特許権者が自らの特許をアメリカ先住民の部族に譲渡した上で、その部族が享有する主権免除の権利を援用することによって当事者系審査手続 (IPR 手続) を回避することが許されるとすれば、どのような結果が生じるかを示した。<sup>1</sup>

北米インディアン部族と特定の特許との現実の関係が単なる収益獲得の手段という以上のものでない場合であっても、先住民部族の主権は、特許という文脈において提訴を避けるために利用しうる垂涎の抗弁となるのだろうか? 先住民部族が特許トロール化するのだろうか? 大手企業は特許トロールに対する見方を変えることになるのだろうか? 合衆国の司法制度は先住民部族に対して州政府当局に対するのと同じ基準を一貫して適用するのだろうか? 収益獲得と主権との組合せは、この国の特許制度に益することになるのか、それとも害をなすのだろうか? ハッチ・ワックスマン法に基づく「医薬品簡略承認申請」(ANDA) に関係する訴訟において、主権それ自体も同様に抗弁となるのだろうか?

2018 年 2 月 23 日、特許商標庁審判部 (PTAB) は、2 件の重要な審決の言い渡しによって、上述したような疑問の一部に回答するための第一歩を踏み出した。数件の IPR 手続の終結を求めたモホーク族 (St. Regis Mohawk Tribe) の申立は棄却され、IPR 手続の回避を求めた Allergan の申立もやはり却下された。なお、Allergan は、自社の医薬品レスタシスに関する特許権をモホーク族に「譲渡したと主張」していたにも関わらず、前記の申立を行っている。<sup>2</sup> PTAB は部族の主権免除と州/州当局の主権免除とを区別し、「当事者系審査手続において部族の主権免除を抗弁として主張するための法的根拠は存在しない」との判断を示した。<sup>3</sup> PTAB は以前、自らの特許が無効か否かを PTAB が判断するのを阻止しようとする州立大学は主権免除を援用することができる、と判示したことがある。<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Lecoche, S. (2017, Oct.). “TRICK or TREAT! ... or TROLL or TRIBE?” *Osha Liang* ニュースレターを参照。

<sup>2</sup> *Saint Regis*, IPR2016-01127, -01128, -01129, -01130, -01131, -01132, Paper Nos. 129 and 131 (Feb. 23, 2018 PTAB). これらの訴は、レスタシスのジェネリック版の市販を希望している複数の会社によって提起された。

<sup>3</sup> 同上, Paper No. 130 at 10 (引用出典は省略)

<sup>4</sup> *Reactive Surfaces Ltd., LLP v. Toyota Motor Corp.*, IPR2016-01914 (PTAB July 13, 2017); *NeoChord, Inc. v. Univ. of Md., Balt.*, IPR2016-00208 (PTAB May 23, 2017); *Covidien LP v. Univ. of Fla. Research Found., Inc.*, Case IPR2016-01274 (PTAB Jan. 25, 2017)を参照。

我々の当初の記事が発表されたのと時を同じくして、レスタシスに関する Allergan の特許は自明性ゆえに無効であるとの判断を連邦地方裁判所が示した。<sup>5</sup> 以前には、地方裁判所は Allergan からモホーク族への特許譲渡の有効性を判断することを拒否して問題を IPR 手続による決定に委ね、その後 PTAB もまたこの問題の判断を拒んでいる。裁判所も審判部も、この事案の中核をなしている基本的な契約問題に対処しなかったため、それ以外の法律問題が次々に提起されることとなった。そして、闘争はまだ始まったばかりである。

PTAB の審決を不服としたモホーク族と Allergan は、数多くの理由を挙げて共同で連邦裁判所に控訴を提起した。<sup>6</sup> 控訴が係属している間、IPR 手続は一時停止される。連邦裁判所の判断の如何に関わらず、この訴訟が最高裁まで持ち込まれることはほぼ確実である。部族の主権免除の範囲に調整を加えることが妥当だと最高裁が考えるか否かは、現時点では不透明である。目下のところ、画期的な判例となった *Montana v. United States*<sup>7</sup> は、部族の主権免除は「部族の自治を保護するために必要な範囲を超えて」適用されないとの判断を示している。それより新しい最高裁の判例 *Michigan Mills v. Bay Mills Indian Community*<sup>8</sup> は、主権免除を適用すべきでない場合の決定を連邦議会に委ねている。つまり、主権免除が抗弁となりうる事案となりえない事案があるということになる。

最高裁がついに問題の訴訟を審理することになり、最終的に PTAB の判断を支持した場合、特許権者が先住民部族への特許権譲渡から利益を引き出すことはもはや不可能になるだろう。だが、だからといって制度を手玉に取ろうとする特許権者の試みを阻止することはできないだろう。Allergan とモホーク族との取引を仲介したテキサス州の弁護士は、どうやら予算不足の州立大学に目を付けているらしい。そのような州立大学に声をかけて商業的に成功した特許権者と手を組ませようというのである。資金不足の学校や部族にとって、金銭はありがたいものである。レスタシスに関する自社特許が IPR 手続の対象となるのを避けるため、Allergan はモホーク族に前払いで 1,375 万ドルを支払い、特許の有効期間を通じて毎年 1,500 万ドルを支払うことに同意している。その反面、Allergan にとってこのコストは相対的に見て僅少な額である。Allergan がレスタシスで稼ぐ金額は毎年 10.5 億ドルにも達するのだから。ジェネリック製造業者は市場参入を熱望しており、比較的安価で迅速な IPR 手続に訴え、特許無効に対する審判部のハードルが連邦地方裁判所よりも低いのを利用して特許の無効化を図ろうと躍起になっている。Allergan は自社のキャッシュフローをできるだけ長く維持するために戦っているのである。

Allergan のレスタシスに関する訴訟や IPR 手続はまもなく時効（時間経過による訴えの利益の喪失）により出訴不能となるかもしれないが、それでも問題は残る。他の業界の特許はともかく、特に医薬品特許は収益性が法外なほど高くなりうるため、可能な限り長期間にわたって特許を無効申立から守ろうとする試みは、リスクを

<sup>5</sup> *Allergan, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc.* 2017 U.S. Dist. LEXIS 170825 (E. D. Tex. Oct. 16, 2017).

<sup>6</sup> *Allergan, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, Case No. 18-1130 (Fed. Cir. 2017).

<sup>7</sup> 450 U.S. 544 (1981).

<sup>8</sup> 134 U.S. 2024 (2014).

冒してでもやる価値があるのだ。しかしながら障害が発生した。PTAB の一連の審決が示される前ですら、特許訴訟に関して先住民の主権免除を廃止するよう求める法案を Claire McCaskill 上院議員が連邦議会に提出した。<sup>9</sup> この法案は州の主権免除には影響を及ぼさないはずだった。部族の主権免除について憲法の修正を求める限定的な要求だったのだが、支持はほとんど得られなかった。

今や、IPR 手続を回避するために先住民部族の主権免除を援用しようと考えて特許権を先住民の部族に既に「譲渡」してしまった特許権者や譲渡を検討中の特許権者は、部族の名において IPR 手続を申し立てることの実用性や費用を再評価しなければならない。そのような手続は確実に一時停止されることになるだろうし、現在係属中の手続がある場合、最終的に延期されることになるだろう。その間に、地方裁判所では同じ問題を審理する訴訟が進行することになるだろう。

この問題については、今後いっそう大きな展開が予想される。

---

<sup>9</sup> 特許の当事者系審査手続における抗弁としてのインディアン部族の主権免除の廃止を求める法案 S.1948, 115<sup>th</sup> Congress (2017-18).